



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008031

van 10 juli 2014

- Opposant:** **Abbott Products Operations AG**
Hegenheimermattweg 127
4123 Allschwil
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** Creon (internationale inschrijving 763794)
- tegen*
- Verweerder:** **Amiset Holding BV**
Nieuwendammerkade 52
1025 LZ Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** -
- Betwiste merk:** CREA (Benelux depot 1252758)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 14 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk CREA voor waren in de klassen 5 en 32. Dit depot is onder nummer 1252758 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2012.
2. Op 12 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 763794 van het woordmerk Creon, ingediend op 1 augustus 2001 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 5 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 16 oktober 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 maart 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 15 februari 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 5 maart 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 2 mei 2013 gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 8 mei 2013.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant acht de tekens zowel visueel als auditief in hoge mate overeenstemmend; in beide gevallen gaat het om korte merken, die CRE als eerste lettergreep hebben en gevolgd worden door een tweede lettergreep, beginnend met een klinker.

15. Hoewel opposant de overtuiging is toegedaan dat het Bureau zelfstandig tot dezelfde conclusie zal kunnen komen, vestigt hij de aandacht op een zevental oppositiebeslissingen van zowel het Bureau als van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), die naar zijn mening eveneens kunnen worden toegepast op het onderhavige geval.

16. Opposant voert aan dat een conceptueel verschil de visuele en/of auditieve overeenstemming kan wegnemen, terwijl een conceptuele overeenstemming deze gelijkenis nog kan versterken. Volgens opposant verwijst het prefix in beide tekens naar "creatief" (scheppend), zodat de auditieve en visuele overeenstemming alleen maar wordt versterkt.

17. Volgens opposant is het volstrekt duidelijk en evident dat de betrokken waren deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk zijn.

18. Op basis van het bovenstaande constateert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht doet denken aan een soort gas, terwijl het betwiste teken veeleer als iets creatiefs klinkt en zelfs wordt gebruikt voor creatieve collectieven.

20. De door opposant aangehaalde voorbeelden beginnen volgens verweerder met relatief weinig voorkomende lettercombinaties. De lettercombinatie CRE daarentegen stamt uit de Latijnse en Romeinse talen en komt vaak voor aan het begin van Engelse en Nederlandse woorden. De consument zal prima in staat zijn deze verschillende woorden uit elkaar te houden.

21. Verweerder concludeert derhalve dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

23. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Creon	CREA

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk vijf en vier letters, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van woordmerken (zie in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013).

29. De eerste drie letters zijn dus visueel en auditief als identiek te beschouwen, maar worden in het ingeroepen recht gevolgd door twee letters en in het betwiste teken één letter, welke letters verschillend zijn. Op auditief vlak is de gehele tweede lettergreep van de tekens verschillend.

30. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in casu gaat het om korte tekens, die doorgaans in hun geheel worden waargenomen en waardoor de verschillen eerder zullen opvallen (zie in die zin ondermeer, GEU, *Chufafit*, T-117/02, 6 juli 2004, *Calpico*, T-273/02, 20 april 2005 en *Ikea* T-112/06, 16 januari 2008).

31. Op begripsmatig vlak heeft het ingeroepen recht geen vaste betekenis en het betwiste teken wel, namelijk als verkorting van “creatief” of als synoniem voor “creatie”; een “voortbrengsel van creativiteit, m.n. met behulp van een computerprogramma gemaakte afbeelding” (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands).

32. Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft (zie o.m. GEU, *Bass*, T-292/01, 14 oktober 2013 en *Picasso*, T-185/02, 22 juni 2004).

Conclusie

33. Gelet op de begripsmatige verschillen tussen de tekens en het gegeven dat deze kort zijn, waardoor verschillen eerder in het oog springen, is het Bureau van oordeel dat de visuele en auditieve punten van overeenstemming in voldoende mate worden geneutraliseerd door de semantische verschillen opdat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te (kunnen) leiden.

Vergelijking van de waren

34. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques pour les enfants et les malades; pansements, matériel pour pansements; matières pour plomber	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik;

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits désherbants et de destruction des animaux nuisibles. <i>Farmaceutische producten, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor kinderen en zieken; verbandartikelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tanden; ontsmettingsmiddelen; nkruidverdelgingsmiddelen en middelen ter verdelgung van ongedierte.</i>	voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

B. Overige factoren

35. Van de door opposant aangedragen eerdere oppositiebeslissingen (zie punt 15) heeft het Bureau met belangstelling kennis genomen, maar is tot de slotsom gekomen dat elk geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld en heeft geen aanleiding gezien de thans voorliggende zaak geheel conform deze beslissingen te behandelen.

36. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

37. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet voldoende overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2008031 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1252758 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

40. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 juli 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga